

PCT

REC'D 12 OCT 2004

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT PCT
(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

10/528730

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2002P03695WO	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über die Übersendung des Internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02661	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 07.08.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 27.09.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04M3/42		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.

2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
 - Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - I Grundlage des Bescheids
 - II Priorität
 - III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erforderliche Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - V Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erforderlichen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - VI Bestimmte angeführte Unterlagen
 - VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 26.02.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 12.10.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016	Bevollmächtigter Bediensteter Sorrentino, A Tel. +31 70 340-4107



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02661

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-12 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-11 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/3-3/3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- Beschreibung, Seiten:
- Ansprüche, Nr.:
- Zeichnungen, Blatt:

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02661

5. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung	
Neuheit (N)	Ja: Ansprüche 3-7,9,10 Nein: Ansprüche 1,2,8,11
Erfinderische Tätigkeit (IS)	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-11
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)	Ja: Ansprüche: 1-11 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- 1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
 - D1: US-A-5 572 586 (OUCHI MASATOMO) 5. November 1996 (1996-11-05)
 - D2: DATABASE WPI Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 2002-461208 XP002269324 CHOI PIL HEON: "MUSIC ON HOLDING SERVICE APPARATUS IN PRIVATE BRANCH EXCHANGE" & KR 2002 004 538 A (LG ELECTRONICS INC) 16. Januar 2002 (2002-01-16)
- 2 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.
 - 2.1 Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) ein Verfahren zur Behandlung von digital hinterlegten Tonfolgen (Spalte 3, Zeilen 24-26), wie MOH (= Music on Hold), Sprachsequenzen oder Signaltönen, in einer Telekommunikationsanlage (1) mit einer CPU (10), einem Arbeitsspeicher (11,12,13) für die CPU (10) und einem Koppelfeld (9), wobei im Arbeitsspeicher vorzugsweise ein Programmcode und/oder Daten von Telekommunikationsteilnehmern gespeichert ist /sind (Spalte 3, Zeilen 17-24), die Telekommunikationsanlage über das Koppelfeld (9) Verbindungen zu Endgeräten herstellt und Tonfolgen über das Koppelfeld an mindestens ein Telekommunikationsendgerät ausgibt (Abbildung 5), wobei zumindest ein Teil des Arbeitsspeichers (13) dazu verwendet wird, die digital hinterlegten Tonfolgen zu speichern (Spalte 3, Zeilen 24-26).
 - 2.2 Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass dieselben Schlussfolgerungen zur Neuheit des Anspruchs 1 aus der Lehre von Dokument D2 gezogen werden können. Das Dokument D2 offenbart dasselbe technische Problem, wie in der Anmeldung erwähnt, und es scheint, dass die von D2 dargestellte technische Lösung dieselbe ist, wie die in der Anmeldung beschriebene.

- 3 Eine ähnliche Analyse gilt entsprechend für den unabhängigen Vorrichtungsanspruch 11.
Der Gegenstand des Anspruchs 11 ist daher nicht neu (Artikel 33(2) PCT).
- 4 Die abhängigen Ansprüche 2,8 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit erfüllen -Artikel 33(2) PCT- (D1, Spalte 5, Zeilen 1-14).
- 5 Die abhängigen Ansprüche 3-7,9,10 stellen normale fachübliche Maßnahmen dar, die der Fachmann ohne erfinderisches Zutun durchführen wird, um einen schnellen Datentransfer zu ermöglichen. Der Gegenstand dieser Ansprüche beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit -Artikel 33(3) PCT.

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

10/528730

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 2002P03695WO	FOR FURTHER ACTION See Form PCT/IPEA/416	
International application No. PCT/DE2003/002661	International filing date (<i>day/month/year</i>) 07 August 2003 (07.08.2003)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 27 September 2002 (27.09.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04M 3/42		
Applicant SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT		

1. This report is the international preliminary examination report, established by this International Preliminary Examining Authority under Article 35 and transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

3. This report is also accompanied by ANNEXES, comprising:

a. (*sent to the applicant and to the International Bureau*) a total of _____ sheets, as follows:

sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).

sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.

b. (*sent to the International Bureau only*) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) _____, containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).

4. This report contains indications relating to the following items:

<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. I	Basis of the report
<input type="checkbox"/>	Box No. II	Priority
<input type="checkbox"/>	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
<input type="checkbox"/>	Box No. IV	Lack of unity of invention
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
<input type="checkbox"/>	Box No. VI	Certain documents cited
<input type="checkbox"/>	Box No. VII	Certain defects in the international application
<input type="checkbox"/>	Box No. VIII	Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 26 February 2004 (26.02.2004)	Date of completion of this report 12 October 2004 (12.10.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

national application No.

PCT/DE2003/002661

Box No. I Basis of the report

1. With regard to the language, this report is based on the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

This report is based on translations from the original language into the following language _____, which is language of a translation furnished for the purpose of:

- international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))
- publication of the international application (under Rule 12.4)
- international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)

2. With regard to the elements of the international application, this report is based on (*replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report*):

The international application as originally filed/furnished

the description:

pages _____ 1-12 _____, as originally filed/furnished

pages* _____ received by this Authority on _____

pages* _____ received by this Authority on _____

the claims:

pages _____ 1-11 _____, as originally filed/furnished

pages* _____, as amended (together with any statement) under Article 19

pages* _____ received by this Authority on _____

pages* _____ received by this Authority on _____

the drawings:

pages _____ 1/3-3/3 _____, as originally filed/furnished

pages* _____ received by this Authority on _____

pages* _____ received by this Authority on _____

a sequence listing and/or any related table(s) – see Supplemental Box Relating to Sequence Listing.

3. The amendments have resulted in the cancellation of:

- the description, pages _____
- the claims, Nos. _____
- the drawings, sheets/figs _____
- the sequence listing (*specify*): _____
- any table(s) related to sequence listing (*specify*): _____

4. This report has been established as if (some of) the amendments annexed to this report and listed below had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

- the description, pages _____
- the claims, Nos. _____
- the drawings, sheets/figs _____
- the sequence listing (*specify*): _____
- any table(s) related to sequence listing (*specify*): _____

* If item 4 applies, some or all of those sheets may be marked "superseded."

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE 03/02661

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**1. Statement**

Novelty (N)	Claims	<u>3-7, 9, 10</u>	YES
	Claims	<u>1, 2, 8, 11</u>	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	<u>1-11</u>	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	<u>1-11</u>	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations**1. Reference is made to the following documents:**

D1: US-A-5 572 586 (OUCHI MASATOMO) 5 November 1996
 (1996-11-05)

D2: DATABASE WPI Derwent Publications Ltd., London,
 GB; AN 2002-461208 XP002269324 CHOI PIL HEON:
 "MUSIC ON HOLD SERVICE APPARATUS IN PRIVATE
 BRANCH EXCHANGE" & KR 2002 004 538 A (LG
 ELECTRONICS INC) 16 January 2002 (2002-01-16)

2. The present application does not satisfy the requirements of PCT Article 33(1) because the subject matter of claim 1 is not novel within the meaning of PCT Article 33(2).

2.1. Document D1 discloses (the references in parentheses are to D1) a method for managing series of digitally stored tones (column 3, lines 24-26), such as MOH (music on hold), sequences of speech or signal tones, in a telecommunications system (1) with a CPU (10), a main memory (11, 12, 13) for the CPU (10) and a switching network (9), the main memory preferably saving a program code and/or telecommunications subscriber

data (column 3, lines 17-24), the telecommunications system establishing connections with terminals via the switching network (9) and emitting series of tones to at least one telecommunications terminal via the switching network (figure 5), at least part of the main memory (13) being used to store the series of digitally stored tones (column 3, lines 24-26).

- 2.2. The applicant is advised that the same conclusions regarding the novelty of claim 1 can also be reached based on the teaching of document D2.
Document D2 discloses the same technical problem as that mentioned in the application, and it appears that the technical solution disclosed in D2 is the same as that described in the application.
3. A similar analysis applies accordingly to independent device claim 11.
Therefore, the subject matter of claim 11 is not novel (PCT Article 33(2)).
4. Dependent claims 2 and 8 do not contain any features that, in combination with the features of any claim to which they refer back, meet the PCT requirements for novelty (PCT Article 33(2)) (cf. D1, column 5, lines 1-14).
5. Dependent claims 3-7, 9 and 10 relate to routine procedures in the art which a person skilled in the art would carry out in order to achieve fast data transfer, without thereby exercising inventive skill.
Therefore, the subject matter of these claims does not involve an inventive step (PCT Article 33(3)).